

## PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

The following full text is a publisher's version.

For additional information about this publication click this link.

<http://hdl.handle.net/2066/37480>

Please be advised that this information was generated on 2017-12-06 and may be subject to change.

---

## Economisch recht en intellectuele eigendom

*Mw.mr. F.G.M.M. Alsters*

### WET- EN REGELGEVING

#### *Proeven en onderzoek geneesmiddelen*

Op 28 november 2006 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot implementatie van een deel van de richtlijnen 2004/28/EG en 2004/27/EG in de Rijsoctrooiwet 1995 geaccepteerd (*www.eerstekamer.nl*). De wet is opgenomen in *Stb.* 2006, 650. Door dit wijzigingsvoorstel zullen studies, tests en proeven die dienen om aan te tonen dat een geneesmiddel een generieke versie is van een referentiegeneesmiddel onder bepaalde voorwaarden niet worden beschouwd als een inbreuk op een octrooi.

#### *Schriftelijke opinie*

Op 1 april 2007 treedt het Besluit van 24 januari 2007, houdende Wijziging van het Uitvoeringsbesluit Rijsoctrooiwet 1995 in verband met schriftelijke opinie bij onderzoek naar de stand van de techniek in werking (*Stb.* 2007, 39). De resultaten van het nieuwheidsonderzoek en de betekenis hiervan worden hiermee inzichtelijker gemaakt. Zowel in de PCT-procedure als in de EOV-procedure is deze toelichtende rapportage bij nieuwheidsonderzoekresultaten al ingevoerd. Met dit

besluit wordt de schriftelijke opinie ook voor de Rijsoctrooiwet ingevoerd.

*Implementatie Handhavingsrichtlijn (PbEG L 195) en proceskostenveroordeling*

De Eerste Kamercommissie voor Justitie heeft op 9 februari 2007 de memorie van antwoord ontvangen die ziet op de wijziging van een aantal wetten inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderproducten en de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (*Kamerstukken I* 30 392 C). In deze memorie van antwoord wordt toegelicht welke kosten volgens de Richtlijn voor vergoeding in aanmerking komen en onder welke omstandigheden proceskosten geheel of deels voor vergoeding in aanmerking komen. Verder wordt hierin gesproken over het door de Commissie Burgerlijk Procesrecht van de NOVA gegeven advies om een liquidatietarief in IE-zaken vast te stellen. In de memorie van antwoord wordt een alternatief voor dit advies gegeven, waarbij de mogelijkheid wordt geopperd dat partijen gezamenlijk afspreken af te zien van toepassing van artikel 1019h Rv, maar in plaats daarvan aan te sluiten bij de regels van artikel 237 e.v. Rv en het liquidatietarief. Een werkgroep van de Raad voor de Rechtspraak zal onderzoeken of binnen de grenzen van de Handhavingsrichtlijn een aanwijzing kan worden opgesteld, die partijen en de rechter de nodige houvast biedt bij het vaststellen van de proceskosten.

*Toezicht collectieve beheersorganisaties*

Vanuit de wens om het toezicht op beheersorganisaties te verbeteren (*Kamerstukken II* 2006/07, 30 800 XIII, nr. 24) heeft het ministerie van Justitie eind vorig jaar een concept wetsvoorstel opgesteld tot wijziging van de Wet van 6 maart 2003 houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten. De wijziging ziet onder meer op preventief toezicht van Buma, toezicht op sommige organisaties van vrijwillig collectief beheer, eisen van financiële transparantie en een verplichting tot het verschaffen van informatie aan het College van Toezicht.

## JURISPRUDENTIE

*Benetton/G-Star*

Deze zaak is voornamelijk van belang vanwege de vraag naar de geldigheid van de vormmerken van G-star (HR 8 september 2006, *BIE* 2007, nr. 7 (*Benetton Groups/G-Star International*)). Deze Benelux vormmerken bestaan uit de vormgeving van de Elwood-spijkerbroek. Het beroep van Benetton op artikel 1 lid 2 Benelux Merkenwet strandde in eer-

ste aanleg. De rechtbank oordeelde dat dit artikel-lid slechts van toepassing is indien de aard van de waar zodanig is, dat uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. Volgens de rechtbank dient de invloed van de marktwaarde van de Elwood, die samenhangt met de wervingskracht van het merk en die niet is terug te voeren op de aantrekkelijkheid van de vorm, bij toepassing van artikel 1, lid 2 Benelux Merkenwet buiten beschouwing te blijven. Nu de bekendheid van de vormgeving van de Elwood terug te voeren is op de promotionele inspanning van G-star, is dit artikel-lid volgens de rechtbank niet van toepassing. De hietegen door Benetton gerichte grief 4 faalt in hoger beroep. Ook het hof oordeelt dat de populariteit van de spijkerbroek is terug te voeren op de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van het merk door de intensieve reclamecampagnes, waarbij de aandacht is gevestigd op de onderscheidende vormgevingselementen van de spijkerbroek. De Hoge Raad stelt voorop dat het bij de uitsluitingsgrond van artikel 1 lid 2 Benelux Merkenwet gaat om de betekenis van fraaiheid of oorspronkelijk karakter van vormgeving voor de marktwaarde van de waar. De invloed op deze marktwaarde die niet valt terug te voeren op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, maar op de met zijn bekendheid als onderscheidingsteken samenhangende wervingskracht, moet dan ook buiten beschouwing worden gelaten. Met het oordeel dat de populariteit van de Elwood-spijkerbroek in belangrijke mate is terug te voeren op de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van het merk door intensieve reclamecampagnes, heeft het hof echter niet vastgesteld dat het uiterlijk en de vorm van de spijkerbroek *niet* door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. De oorzaak van de aantrekkingskracht van de broek (wegens fraaiheid of omdat de broek herkenbaar is als afkomstig van G-Star) dient derhalve nog te worden onderzocht. De Hoge Raad vraagt zich echter af of het hof aan dit onderzoek wel moet toekomen. Wellicht moet worden vastgesteld dat de uitsluitingsgrond van artikel 3 lid 1 sub e Rtl niet van toepassing is wanneer de aantrekkelijkheid van de vorm een gevolg is geworden van de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van de vorm als merk. Deze vraag legt de Hoge Raad voor aan het Hof van Justitie. Zie ook hetgeen hierover is opgemerkt door D.J.G. Visser, 'Verwatering, "verknoodeling" en verandering van wezenlijke waarde: reactie op het artikel van prof. mr. H. Cohen Jehoram', *BIE* 2007, nr. 7, p. 16-21.

*Opel speelgoedauto*

Autec AG brengt een telebestuurd schaalmodel van de Opel Astra V8 Coupé op de markt, waarop het

Opel-logo op de grille is aangebracht. Adam Opel AG, die het Opel-logo ook voor speelgoed heeft ingeschreven, stelt dat sprake is van gebruik van haar merk voor dezelfde waren. Het Landgericht stelt het Hof van Justitie de vraag of het gebruik van een merk voor auto's en speelgoed door een derde voor schaalmodellen van voertuigen van dat merk, om deze voertuigen getrouw na te bootsen, gebruik als merk in de zin van artikel 5 lid 1 sub a Rtl oplevert en of dit gebruik wellicht toelaatbaar is op grond van artikel 6 lid 1 Rtl. Het Hof stelt vast dat sprake is van gebruik in het economisch verkeer van een identiek teken voor waren in de zin van artikel 5 lid 1 sub a (HvJ EG 25 januari 2007, C-48/05, [www.curia.eu.int](http://www.curia.eu.int) en [www.boek9.nl](http://www.boek9.nl)). Vervolgens herinnert het Hof eraan dat de uitoefening van het uitsluitend recht van de merkhouder beperkt is tot situaties waarin afbreuk kan worden gedaan aan de wezenlijke functies van het merk en met name die van het waarborgen van de herkomst. In dit kader geldt als uitgangspunt voor het Hof dat de gemiddelde consument van speelgoed gewend is aan het feit dat schaalmodellen waarheidsgetrouw worden nagebootst van bestaande voorbeelden en het Opel-logo niet zal opvatten als een aanduiding dat de schaalmodellen van Opel of van een hiermee gelieerde onderneming afkomstig zijn. Hieruit concludeert het Hof dat, uitgaande van de perceptie van de gemiddelde consument, de wezenlijke functie van het merk van Opel in de gegeven omstandigheden niet worden aangetast. Het gebruik van het Opel-logo voor schaalmodellen levert volgens het Hof voorts geen gebruik op van dit merk voor auto's. Ten aanzien van artikel 6 lid 1 Rtl stelt het Hof tot slot dat deze bepaling er in de eerste plaats toe strekt de merkhouder te beletten een concurrent te verbieden om een of meer *beschrijvende* aanduidingen die van zijn merk deel uitmaken, te gebruiken teneinde kenmerken van hun eigen waren aan te duiden. Desalniettemin valt niet uit te sluiten dat deze bepaling het toelaat om gebruik te maken van een *merk* om kenmerken van de door de derde in de handel gebrachte waren aan te duiden, mits dat merk wordt gebruikt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Het Opel-logo wordt volgens het Hof echter niet gebruikt ter aanduiding van een kenmerk van de schaalmodellen als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b Rtl. Het is slechts een element van de getrouwe nabootsing van de originele voertuigen. Zie voorts het commentaar op dit arrest van S. Klos, 'TRIPs aan de Luxemburgse laars gelapt', en de reactie op dit commentaar en op het arrest zelf van R. Overbeek, [www.boek9.nl](http://www.boek9.nl).

#### *Dyson/Registrar of Trade Marks*

In de zaak *Libertel* (HvJEG 6 mei 2003, C-104/01, [www.curia.eu.int](http://www.curia.eu.int)) oordeelde het Hof van

Justitie dat een kleur gewoonlijk niet meer is dan een eigenschap van een voorwerp. Afhankelijk van de context waarin de kleur wordt gebruikt, zou een kleur volgens het Hof wel een teken kunnen vormen. Dit arrest heeft veel kritiek gekregen. Quaadvlieg stelt in zijn noot onder dit arrest onder andere dat het zijn van teken niet als afzonderlijke eis moet worden gezien, maar moet worden gelezen in de context van 'onderscheidingsteken'. In de zaak *Dyson/Registrar of Trade Marks* (HvJ EG 25 januari 2007, zaak C-321/03, [www.curia.eu.int](http://www.curia.eu.int) en [www.boek9.nl](http://www.boek9.nl)) kwam het begrip 'teken' wederom aan bod. Dyson had bescherming gevraagd voor twee merken, die als volgt werden omschreven: '[het] merk bestaat uit een transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, zoals wordt getoond op de afbeelding'. Bij deze omschrijving was een afbeelding gevoegd van het model stofzuiger dat door Dyson op de markt wordt gebracht. Nu bescherming werd gevraagd voor een kenmerk van een nieuw soort waar, dat niet als merk was gepromoot, maar waarop Dyson tot aan de datum van aanvraag een feitelijk monopolie genoot, wenste de High Court te vernemen onder welke voorwaarden in dit geval onderscheidend vermogen kon worden aangenomen. Het Hof is aan deze vraag echter niet toegekomen. Dyson had namelijk naar voren gebracht dat haar aanvragen niet zien op een of meer specifieke vormen van een transparante verzamelbak, maar dat bescherming is beoogd van alle denkbare vormen van een transparante verzamelbak die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger. De bijgevoegde afbeeldingen vormden hiervan slechts voorbeelden. Volgens het Hof moest dus eerst worden nagegaan of het voorwerp van de aanvraag voldoet aan artikel 2 Rtl, alvorens aan de prejudiciële vragen over artikel 3 Rtl kon worden toegekomen. Het Hof stelt dat artikel 2 Rtl drie voorwaarden stelt, daarbij verwijzend naar het arrest *Libertel*. Het Hof merkt vervolgens in lijn met *Libertel* op dat het voorwerp van een merkaanvraag niet noodzakelijkerwijs een teken vormt, omdat anders deze voorwaarde een dode letter zou zijn. Het voorwerp van de aanvraag van Dyson is niet visueel waarneembaar, nu het ziet op alle mogelijke vormen van een transparante bak. Het voorwerp van de aanvraag kan derhalve een veelheid van vormen aannemen en is dus niet bepaald. Volgens het Hof is dan ook geen sprake van een teken, maar van een eigenschap van de waar, waarvoor geen (onbeperkt) monopolie op grond van het merkenrecht kan worden verkregen.

#### *Dijkstra/Saier*

De Hoge Raad heeft in de kwestie *Dijkstra/Saier* op 22 december 2006 (LJN: AZ1081, [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl)) geoordeeld dat een derde onder om-

standigheden een beroep mag doen op het verleningsdossier. Hiermee wordt recht gedaan aan de rechtszekerheid van derden, die op het verleningsdossier moeten kunnen vertrouwen en niet mogen worden geconfronteerd met een ruimere uitleg van de conclusies, die volgens het verleningsdossier niet tot octrooi kon leiden. Dit is volgens de Hoge Raad niet in strijd met de leer van het arrest *Ote Optics/Ciba Geigy* (HR 13 januari 1995, *NJ* 1995, 391), die inhoudt dat een verleningsdossier enkel mag worden geraadpleegd indien de beschermingsomvang van de conclusies van het octrooi na lezing van de beschrijving en tekeningen nog steeds onduidelijk is. Het arrest *Ote Optics/Ciba Geigy* zag namelijk op het tegenovergestelde geval, waarin het verleningsdossier door de octrooihouder werd geraadpleegd, om zo een ruimere beschermingsomvang te verkrijgen. Zie hierover ook W. Hoyng, 'Korte opmerking bij Dijkstra Saier HR 22 december jl.', *www.recht.nl*.

## LITERATUUR

### *Octrooirecht: Cross border verbod*

D.F. de Lange, 'Het cross border verbod door-kruist', *www.boek9.nl*. In dit artikel bespreekt De Lange de gevolgen van het arrest *Rochel/Primus* (HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03, *IER* 2006, 76) voor de internationale procespraktijk.

### *Vormmerken*

In het BMM-themanummer 'Uit vorm?' (*BMM Bulletin* (32) 2006-2007, nr. 4) is een overzichtsartikel verschenen van de hand van F. Verhoestraete, 'Overzicht van rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en van het Gerecht van Eerste Aanleg inzake vormmerken'. Naast een bespreking van de rechtspraak van het HvJ en het GEA bevat het artikel een overzicht van de hieruit af te leiden richtsnoeren die worden gehanteerd bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van vormmerken.

### *Kroniek van het Auteursrecht in Nederland 2003-2006*

Van de hand van prof.mr. H. Cohen Jehoram is een uitgebreid overzichtsartikel verschenen met daarin alle vermeldenswaardige gebeurtenissen van de afgelopen vier jaren op het gebied van het auteursrecht. (Auteurs en Media (Larcier, Brussel) 2006/4, 318-325.)